

判決要旨 (Syllabus)

注記：本件に関して発表すると同様に、可能な場合には、判決理由が発行される時点で判決要旨（頭注）も発表される。判決要旨は、当裁判所の判決の一部を構成するものではなく、読者の便宜のために判決報告官（Reporter of Decisions）により作成されたものである。合衆国対 Detroit Timber & Lumber Co. 事件（連邦最高裁判所判例集第 200 巻 321、337 ページ）（*United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337）を参照。

連邦最高裁判所

判決要旨 (Syllabus)

SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 他対 FIRST QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 他事件

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令

事件番号 15-927。弁論期日 2016 年 11 月 1 日—2017 年 3 月 21 日
宣告

上告人（以下「SCA」と総称する。）は、2003 年に、被上告人（以下「First Quality」と総称する。）の成人用失禁対策製品が SCA の特許を侵害する旨を被上告人に通知した。First Quality は、First Quality 自身の特許が SCA の特許に先行しており、SCA の特許を無効化したと回答した。SCA は、2004 年に、First Quality の特許の観点からの SCA の特許の再審査を求め、特許商標庁（Patent and Trademark Office）は、2007 年に SCA の特許の有効性を確認した。SCA は、2010 年に、特許侵害を理由として First Quality に対する訴訟を申し立てた。地方裁判所は、衡平法上の禁反言（estoppel）及び懈怠（laches）を根拠として、First Quality を勝訴とする略式判決を下した。当裁判所は、SCA による控訴が係属している間に、著作権法（Copyright Act）の 3 年間の出訴期間中に発生した損害の賠償請求を懈怠により排除することはできないという判断を示した。Petrella 対 Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 事件（連邦最高裁判所判例第 572 巻__、__ページ）（*Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 572 U. S. __, __）。それにもかかわらず、連邦巡回区のパネルは、特許法（Patent Act）の 6 年間の出訴期間（合衆国法典第 35 編第 286 条）（35 U. S. C. §286）中に発生した損害の賠償請求に対する懈怠の主張を容認した巡回区の判例に基づいて、地方裁判所の懈怠の判断を支持した。同裁判所の大法廷は、Petrella 事件の観点から再審理を行

2 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
判決要旨 (Syllabus)

ったが、原パネルの懈怠の判断を改めて支持した。

判決：第 286 条の 6 年間の出訴期間中に申し立てられた損害賠償請求に対する抗弁として懈怠を援用することはできない。3～16 ページ。

(a) *Petrella* 事件の判断は、三権分立の原則と、衡平法における懈怠の伝統的役割の両方に立脚している。出訴期限法は、適時性に関する審判が、個々の事件ごとの司法上の判断ではなく揺るがないルールによって、より適切に行なわれるという議会の決定を反映している。議会が規定した出訴期間中に懈怠を適用することは、司法権を逸脱して「立法を覆す」という役割を裁判官に与えることになる。(連邦最高裁判所判例集第 572 巻__ページ) (572 U. S., at __)。さらに、出訴期間中に懈怠を適用することは、この抗弁が衡平法裁判所において発展した目的である隙間を埋めることとも衝突する。3～5 ページ。

(b) *Petrella* 事件における議論は、第 286 条にも自然に当てはまる。当裁判所は同事件において、発生後 3 年以内に申し立てられた請求を、適時性を根拠として退けることはできないという議会の判断を、著作権法の文言の中に見出した。(連邦最高裁判所判例集第 572 巻__ページ) (572 U. S., at __)。同一の論理から、特許法第 286 条は、訴状提出の 6 年以内に発生した侵害に関する損害を特許権者が回復することができるという議会の判断を表している。

First Quality は、真の出訴期限法の期間が、訴訟原因の発生日から将来に向かって進行するものであるのに対して、第 286 条の出訴期間は訴状の提出から遡って進行するのだから、本件は *Petrella* 事件とは異なる、と主張している。しかし、*Petrella* 事件の判断は、著作権法の出訴期間を、訴訟の申立て日から遡って進行するものとして何度も特徴付けている。*First Quality* は、真の出訴期限法の期間が、原告が訴訟原因を発見した時点から進行を開始する一方で、第 286 条はそうではないということも主張している。しかし、出訴期間は、通常は、訴訟原因が発見された時点ではなく、請求の発生日に進行を開始する。5～8 ページ。

(c) 連邦巡回区は、「特許の有効性又は侵害に係る何らかの訴訟における抗弁」について規定する特許法第 282 条が、そのような抗弁として懈怠を成文化することによって第 286 条の例外を設けているという考えを、その判断の基礎としており、*First Quality* は、懈怠が「権利行使不可能」に基づいて第 282 条(b)(1)に該当する抗弁だと主張している。仮に、第 282 条

判決要旨 (Syllabus)

(b)(1)が何らかの範囲の懈怠の抗弁を組み込んでいるとしても、第 286 条所定の期間中に被った損害に関する請求を阻止するための当該抗弁の援用が可能だという結論は必然的ではない。実際、議会が、損害賠償に関する出訴期限法と、損害賠償請求に適用される懈怠条項の両方とも特許法に含めたのだとすれば、前例がないとは言わないまでも、極めて異例である。連邦巡回区及び当事者はいずれも、時機に遅れた請求に対するそのような二重の保護を規定する連邦制定法を一つも特定していない。8～9 ページ。

(d) 連邦巡回区及び First Quality は、第 282 条が、損害賠償請求に対する懈怠の主張を許容する 1952 年までの慣行を成文化したものと主張するために、1952 年特許法の前に下された下級裁判所の特許判例に依拠している。しかし、関連性がある当時の法的状況の最も顕著な特徴は、議会が規定した出訴期間中に被った損害に関する請求を阻止するために懈怠を援用することはできないという、十分に確立されたルールであった。Petrella 事件の判断 (連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ) (572 U. S., at ____) において確認され、繰り返されたこのルールに照らして、第 282 条(b)(1)が特許法固有の非常に異なるルールを成文化したという推測を支持するには、下級裁判所の判決における意見の広範囲かつ明確な一致が不可欠である。9～10 ページ。

(e) 連邦巡回区及び First Quality は、次の 3 種類の事件の判例に依拠している。(1) 1938 年までの衡平法上の事件の判例、(2) 1938 年までのコモンロー上の請求、及び(3) 1938 年のコモンローと衡平法の融合後に判決が下された事件。これらのいずれも、特許の脈絡における損害賠償請求への懈怠の適用を支持する広範囲かつ明確な意見の一致を確立していない。

1938 年までの衡平法上の事件の多くは、原告が損害賠償を求めたかどうかさえ明らかにしておらず、損害賠償が求められた事件の判例の多くは、懈怠が損害賠償を制限する可能性があることを傍論の中で示唆しているのに止まる。損害賠償請求に対して懈怠を適用した一握りの事件の判例は、安定した全国的な意見の一致を確立するのには少な過ぎる。いずれにせよ、1938 年までの衡平法上の事件の判例から収集することができるのは、懈怠の抗弁が特許権者による損害の回復を全面的に妨げ得るということではなく、最大でも、衡平法裁判所において懈怠が損害賠償請求を無効にすることがあり得る、ということである。

4 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
判決要旨 (Syllabus)

同様に、First Quality が引用した 1938 年までの 3 件のコモンロー上の判例が全て、出訴期間中の損害賠償請求に懈怠を適用することが可能だと直接判断したものだったとしても、この数は、議会が一般的なコモンローの原則を背景にして立法を行うという推定を克服するのには不十分である。First Quality は、1870 年より後にコモンローに基づいて申し立てられた特許事件がほとんどないのだから、コモンロー上の判例が少数であることはその立場に反する要因にならないと主張しているが、議会が伝統的なコモンローのルールから離れたことを証明することは、First Quality の責任である。

1938 年より後の特許事件の判例法に関しては、コモンローと衡平法の融合後に裁判所が損害賠償請求に懈怠を適用し続けていたという First Quality の主張を支持する証拠は不十分である。懈怠が損害賠償請求を阻止し得ると判断したのは二つの控訴裁判所のみであり、損害賠償請求への懈怠の適用の安定した統一慣行を構成しない。11～15 ページ。

(f) First Quality の追加的な主張は、説得力を欠いており、広範囲な議論を必要としない。この主張は、損害賠償請求に対する抗弁として懈怠を援用することが可能だと判断した 1952 年以降の控訴裁判所の判決を挙げているが、議会が 1952 年以降に行ったことの中には、第 282 条の意味を変化させるものはない。本件において提示された様々な政策上の主張については、当裁判所が当裁判所自身の政策的視点に基づいて議会の判断を覆すことはできない。15～16 ページ。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1311 ページ (807 F.3d 1311) の一部を取り消し、原審に差し戻す。

ALITO 判事が当裁判所の判決理由を起案し、ROBERTS 長官並びに KENNEDY、THOMAS、GINSBURG、SOTOMAYOR 及び KAGAN の各判事が賛成した。BREYER 判事は反対意見を提出した。

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

1

当裁判所の判決理由

注記：この判決理由は、連邦最高裁判所判例集 (United States Reports) の仮印刷版における発行前に形式上の改訂を受ける場合がある。誤植その他形式上の誤りがある場合には、仮印刷版の印刷が開始される前に訂正することができるように、連邦最高裁判所の判決報告官 (20543 ワシントン D.C.) に通知することを読者に要請する。

連邦最高裁判所

事件番号
15-927

上告人 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 他
対 FIRST QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 他事件
合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令書について

[2017 年 3 月 21 日]

ALITO 判事が当裁判所の判決理由を起案した。

当裁判所は、当裁判所が *Petrella* 対 *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.* 事件 (連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ。2014 年) (*Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 572 U. S. ____ (2014)) において取り上げた対象事項、すなわち、衡平法上の懈怠の抗弁と、出訴期限法により許容される期間中に申し立てられた損害賠償請求との間の関係に戻る。当裁判所は *Petrella* 事件において、著作権法の 3 年間の出訴期間中に発生した損害の賠償請求を懈怠によって妨げることができないと判断した。同上 ____ ページ (判決速報の 1 ページ)。当裁判所は、「議会が制定した出訴期限法を [前] にして」、「コモンロー上の救済を阻止するために」 「[解] 怠」を「援用することはできない」と説明した。同上 ____ ページ (判決速報の 13 ページ)。本件における問題は、*Petrella* 事件における議論が特許法 (Patent Act) の類似する規定である合衆国法典第 35 編第 286 条 (35 U. S. C. §286) にも適用されるかどうかである。当裁判所は、適用されると判断する。

I

上告人 SCA Hygiene Products Aktiebolag 及び SCA Personal Care, Inc. (以下「SCA」と総称する。) は、成人用失禁対策製品を製造及び販売している。SCA は、2003 年 10 月に、First Quality が

2 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

米国特許番号 6,375,646 B1 (以下「646 特許」という。)に基づいて SCA の権利を侵害する製品を生産及び販売していることを主張する書簡を、被上告人 (以下「First Quality」と総称する。) に送付した。上告申立書の 54a。First Quality は、その特許のうち 1 件すなわち米国特許番号 5,415,649 (以下「ワタナベ特許」という。) が 646 特許に先行しており、「同一のおむつの構造」を明らかにしていると回答した。同上 53a。First Quality は、その結果として 646 特許が無効であり、侵害請求を裏付けることができないと主張した。同段落。SCA は、646 特許に関するそれ以上の往復書簡を First Quality に送付せず、First Quality はその製品の開発及び上市を継続した。

SCA は、2004 年 7 月に、First Quality に通知せずに、646 特許がワタナベ特許の観点から有効かどうかを決定するための再審査手続きの開始を、特許商標庁 (以下「PTO」という。) に求めた。同上 49a~51a。PTO は、3 年後の 2007 年 3 月に、646 特許の有効性を確認する証明書を発行した。

SCA は、2010 年 8 月に、First Quality に対する本件の特許侵害訴訟を申し立てた。First Quality は、懈怠及び衡平法上の禁反言に基づく略式判決を申し立て、地方裁判所は、両方の根拠に基づいてこの申立てを認めた。ウェスト・ロー 2013 年 3776173 の 12 ページ (ケンタッキー州西地区。2013 年 7 月 16 日) (2013 WL 3776173, *12 (WD Ky., July 16, 2013))。

SCA は連邦巡回区に控訴したが、連邦巡回区がその判決を發布する前に、当裁判所が Petrella 事件の判決を下した。しかしながら、パネルは、連邦巡回区の判例である A. C. Aukerman Co. 対 R. L. Chaides Constr. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 960 巻 1020 ページ。1992 年 (大法廷)) (A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (1992) (en banc)) に基づいて、SCA の請求が懈怠により阻止されると判断した¹。

その後、連邦巡回区の大法廷が、Petrella 事件に照らして Aukerman 事件を再検討するために、事件の再審理を行った。ところが、同大法廷は、6 対 5 の判決によって、特許法に定められている 6 年の期間中に発生した損害の賠償請求を無効にするため

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

3

当裁判所の判決理由

に懈怠を主張することができるかと判断し、Aukerman 事件の判断を改めて支持した。同裁判所の大法廷は、Aukerman 事件において行ったのと同様に、議会が特許法の制定において「コモンロー上の救済による回復を阻止」する「懈怠の抗弁を成文化」したと結論付けた。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1311、1323～1329 ページ (2015 年) (807 F.3d 1311, 1323–1329 (2015))。Hughes 判事は、他の 4 人の判事の賛成の下で反対した²。同条 1337～1342 ページ (一部に賛成し、一部に反対する意見)。当裁判所は、移送命令を付与した。連邦最高裁判所判例集第 578 巻 ____ ページ (2016 年) (578 U. S. ____ (2016))。

II

懈怠は、「訴訟の開始における不合理で有害な遅延」に対して被告を保護するために、「衡平法裁判所が発展させた抗弁」である。上掲 Petrella 事件____、____ ページ (判決速報の 1、12 ページ)。「D. Dobbs, Law of Remedies」(Dobbs 著) (第 2 版。1993 年) 第 1 巻 89 ページ §2.3(5) (「衡平法上の懈怠の法理は、請求の訴えの申立て又は権利の保護におけるその不合理な遅延が被告に害を及ぼした原告を排除する。」) も参照。1938 年にコモンローと衡平法の別々の制度が融合するまでは、衡平法裁判所においてのみ懈怠を用いることができることが、通常のルールであった³。オナイダ郡対 Oneida Indian Nation of N. Y. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 470 巻 226 ページ、244 ページ注記 16。1985 年) (Oneida Indian Nation of N. Y., 470 U. S. 226, 244, n.16 (1985)) を参照。本件は、コモンロー上の典型的な救済である損害賠償請求へのこの抗弁の適用に依存する。当裁判所は、Petrella 事件において、この対象事項に関する詳細な議論を行った。

Petrella 事件は、映画「レイジング・ブル」に関連する著作権紛争から発生した。連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ (判決速報 8 ページ) (572 U. S., at ____ (slip op., at 8))。著作権法の出訴期限規定は、侵害を主張する著作権者に「請求が発生した後 3 年以内に」訴訟を申し立てることを要求している。合衆

4 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

国法典第 17 編第 507 条(b) (17 U. S. C. §507(b))。Petrella 事件の原告は、この 3 年間に発生した侵害行為の主張に関する救済を求めたが、それにもかかわらず、下級裁判所は、懈怠によって原告の請求が阻止されると判断した。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 695 巻 946 ページ (第 9 巡回区控訴裁判所。2012 年) (695 F.3d 946 (CA9 2012)) を参照。当裁判所は、著作権法の出訴期限規定に定められている期間中に申し立てられた損害賠償請求を懈怠によって無効にすることはできないと判断し、この判決を破棄した。Petrella 事件 (最高裁判所判例集第 572 巻 ___ ~ ___ ページ) (判決速報 11~14 ページ) (Petrella, 572 U. S., at ___-___ (slip op., at 11-14))。さらに、当裁判所は、この判断を示す際に、大局的に述べている。同上 ___ ページ (判決速報 13 ページ) (「議会が制定した出訴期限法を [前] にして、コモンロー上の救済を阻止するために [解] 怠を援用することはできない。」) を参照。

Petrella 事件の判断は、三権分立の原則と、衡平法における懈怠の伝統的役割の両方に立脚している。懈怠は、時機に遅れた請求に対する盾をもたらす (同上 ___ ページ (判決速報 19 ページ)) ものであり、出訴期限法も同様な機能を果たす。議会が出訴期限法を制定する際には、議会は、適時性の問題を直接取り上げ、請求が救済を許容するための十分な適時性を有するかどうかについて決定するためのルールを規定するのである。同上 ___ ページ (判決速報 11 ページ)。出訴期限法の制定は、必然的に、懈怠の抗弁が主張される場合に行われる個々の事件ごとの司法上の判断ではなく、一般的に揺るがないルールによって、より適切に対象請求項の適時性の審判が行なわれるという、議会の決定を反映する。したがって、議会が規定した出訴期間中に懈怠を適用することは、司法権を逸脱して「立法を覆す」役割を裁判官に与えることになる。同上 ___ ページ (判決速報 14 ページ)。当裁判所が Petrella 事件において強調したように、「裁判所は、訴訟の適時性に関する議会の判断を排除する自由を有しない。」。同上 ___ ページ (判決速報 1 ページ)。

出訴期間中に懈怠を適用することは、この抗弁が衡平法裁判所において発展した目的とも衝突する。Petrella 事件において詳細

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

5

当裁判所の判決理由

に述べたように、懈怠の「主な適用対象」「は、立法府が固定の期限を規定しなかった衡平法上の枠組みの請求だったのであり、現在も同様である」。同上 ____ ページ (判決速報 12 ページ)。

「Principles of Remedies Law」(R. Weaver, E. Shoben 及び M. Kelly 著。第 2 版、2011 年。) 21 ページ、「Dobbs」第 1 巻 104 ページ §2.4(4)、及び、「Commentaries on Equity Jurisprudence」

(J. Story 著。第 2 版。1839 年) 第 1 巻 73 ページ §55(a) も参照。懈怠は隙間を埋める法理であり、出訴期限法が存在する場合には、埋めるべき隙間は存在しない⁴。前掲 Petrella 事件 ____ ページ (判決速報 14 ページ)。「Dobbs」第 1 巻 108 ページ §2.4(4) (「原告が制定法により許容されていることのみを行い、かつ、[衡平法上の禁反言を生じさせるような] 被告の誤解を招かなかつた [な] ら、原告を阻止する基礎が消滅したと考えられる。」) も参照。

Petrella 事件の原則を念頭に置いて、当裁判所書は本件の紛争に目を向ける。

III

A

Petrella 事件と本件の関連制定法規定の文言は異なっているが、Petrella 事件の議論は本件で争点となっている規定にも自然に当てはまる。既に指摘したように、Petrella 事件における制定法は、「請求が発生した後 3 年以内に当該訴訟が開始される場合でない限り」著作権侵害に関する民事訴訟を排除している。合衆国法典第 17 編第 507 条(b) (17 U. S. C. §507(b))。当裁判所は、この文言の中に、発生後 3 年以内に申し立てられた請求を、適時性を根拠として退けることはできないという議会の判断があると理解した。連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ (判決速報 11 ページ) (572 U. S., at ____ (slip op., at 11))。同上 ____ ~ ____ ページ (判決速報 14 ~ 15 ページ) も参照。

本件にも同一の議論が当てはまる。特許法第 286 条は、次のとおり規定している。「法律に別段の定めがある場合を除いて、侵害に関する訴状又は反訴状が訴訟において提出されるまでの 6 年間より前に発生した侵害については、回復は認められない。」。

6 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

当裁判所は、Petrella 事件の論理によって、この規定が、訴状提出の 6 年以内に発生した侵害に関する損害を特許権者が回復することができるという議会の判断を表していると推論する。

B

First Quality は、特許法第 286 条が真の出訴期限法ではないのだから本件は Petrella 事件とは異なる、と主張している。真の出訴期限法は、「訴訟原因が発生した日から将来に向かって進行する」が、第 286 条は「訴訟の時点から遡って進行する」と当裁判所に告げているのである。被上告人準備書面 41 ページ。

この根拠に基づいて合理的に Petrella 事件を区別することはできない。被上告人準備書面 41 ページによると、First Quality は、第 286 条が「訴訟の時点から遡って進行する」ことが決定的に重要だと信じているが、Petrella 事件の判断は、ほぼ同一の用語を用いて著作権法の出訴期限規定を記述している。当裁判所は、この規定が、「訴状が提出された日から遡って 3 年間に限り、...原告が遡及的救済を得ることを許容している。」と述べた。連邦最高裁判所判例集第 572 巻__ページ（判決速報 6~7 ページ）

(572 U. S., at __ (slip op., at 6-7)) (強調は追加した。)。同上__ページ（判決速報 11 ページ）（「[個々の] 勝訴した原告は、訴訟の時点から遡って 3 年間に限り、遡及的救済を得ることができる。」）も参照。さらに、当裁判所は、著作権法の出訴期限規定を「遡って 3 年間の出訴期間」と記述した。同上__ページ（判決速報 4 ページ）。

First Quality は、真の出訴期限法の適用が、懈怠の抗弁と同様に（ただし第 286 条とは異なって）、特定の原告の請求の裁決を許容することの公正さを考慮に入れるものだと主張している。First Quality の主張は次のとおりである。「議会が[真の出訴期限法を] 制定した場合には、原告が訴訟原因を知った後（すなわちその発生後）原告が訴訟を申し立てなければならない時点までにどの程度の遅延が発生することが許容されるかについて、議会が熟考した判断を行い、したがって、裁判官が懈怠に基づいて

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

7

当裁判所の判決理由

個々の事件ごとに原告の遅延の合理性を判断する余地を残さなかったと考えることができる。」。被上告人準備書面 42 ページ。
First Quality によると、特許法第 286 条は、「特許権者が侵害を知った時点にかかわらず、侵害者が訴えられる時点のみに目を向けている」ので、それとは異なっている。同上。

この主張は、出訴期限法が一般的に作用する方法を誤解している。**First Quality** は、出訴期限法の期間を開始させる事由である請求の発生が、「原告が訴訟原因について知った」時点で実現するという（同準備書面）が、それは一般的に当てはまることではない。当裁判所が **Petrella** 事件において述べたように、「[個々の] 請求は、通常は、『[個々の] 原告が現在の完全な訴訟原因を有することとなった時点』で発生する。」（連邦最高裁判例集第 572 巻 ____ ページ（判決速報 4 ページ））（572 U. S., at ____ (slip op., at 4)）。**Graham** 郡土壌・水質保全地区対 **Wilson** を関係者とする合衆国事件（最高裁判所判例集第 545 巻 409、418～419 ページ。2005 年）（*Graham County Soil & Water Conservation Dist. v. United States ex rel. Wilson*, 545 U. S. 409, 418–419 (2005)）を参照。一部の請求には、請求を生じさせた被害を原告が発見し又は発見し得た時点で出訴期間が開始するという「発見ルール」が適用されるが、この点は出訴期限法の不偏的な特徴ではない。例えば、同判例（合衆国法典第 31 編第 3731 条(b)(1) (31 U. S. C. §3731(b)(1)）の出訴期間は、訴訟原因が発生した時点で開始する。）及び、**TRW Inc.** 対 **Andrews** 事件（連邦最高裁判所判例集第 534 巻 19、28 ページ。2001 年）（*TRW Inc. v. Andrews*, 534 U. S. 19, 28 (2001)）（合衆国法典第 15 編第 1681p 条 (15 U. S. C. §1681p) に関する同一の判断）を参照。さらに、当裁判所は、**Petrella** 事件において、著作権法の出訴期限規定にそのようなルールが適用されるかどうかについて「当裁判所が判断したことがない」ことを明記している。連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ注記 4（判決速報 4 ページ注記 4）（572 U. S., at ____, n.4 (slip op., at 4, n.4)）。

以上の理由から、**First Quality** が真の出訴期限法だとみなすものにも適用される判断として **Petrella** 事件を退けることはでき

8 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

ない。少なくとも本件の目的上は、議論の余地があるこの分類法に依存する要素はない。Automobile Workers 対 Hoosier Cardinal Corp. 事件（連邦最高裁判所判例集第 383 巻 696、704 ページ。1966 年）（*Automobile Workers v. Hoosier Cardinal Corp.*, 383 U. S. 696, 704 (1966)）（第 286 条を「統一された出訴期間を制定した」ものと記述している。）、及び「Dobbs」第 1 巻 107 ページ §2.4(4)及び注記 33（同様）と、A. Stucki Co. 対 Buckeye Steel Castings Co. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 963 巻 360 ページ、363 ページ注記 3（連邦巡回区控訴裁判所。1992 年））（*A. Stucki Co. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 963 F. 2d 360, 363, n.3 (CA Fed. 1992)）（第 286 条は「厳密な意味での出訴期限法ではない。」）、及び、Standard Oil Co. 対日本触媒化学工業株式会社事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 754 巻 345、348 ページ（連邦巡回区控訴裁判所。1985 年））（*Standard Oil Co. v. Nippon Shokubai Kagaku Co., Ltd.*, 754 F.2d 345, 348 (CA Fed. 1985)）（「第 286 [条] は、訴訟を申し立てる権利を無効にするという意味において、厳密には「出訴期限法」と呼ぶことができない。」）とを比較せよ。

C

連邦巡回区は、その判断の基礎を異なる地盤に置いている。特許法第 286 条は、「法律に別段の定めがある場合を [除] いて」という表現で始まっており、連邦巡回区によれば、同法第 282 条は別段の定めをしている規定である。同裁判所の意見では、第 282 条は、全ての特許侵害請求（第 286 条の 6 年間に被った損害に関する請求を含む。）に対する抗弁として懈怠を成文化することによって、第 286 条の例外を創出している。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1329～1330 ページ（807 F.3d, at 1329–1330）。第 282 条(b)は、明確に懈怠に言及せずに、関連する部分で次のとおり規定している。

「次の各号に掲げる事由は、申立てによって、特許の有効性又は侵害に係る何らかの訴訟における抗弁となる。

「(1) 権利不侵害、侵害に関する責任の不存在又は権利行使不可能」

以下に示す大法廷の多数意見は、第 282 条のどの単語又は表現が懈怠を抗弁として成文化しているか、一つも特定しなかったが、

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

9

当裁判所の判決理由

First Quality は、懈怠が「権利行使不可能」に基づく抗弁であることを理由として、懈怠が第 282 条(b)(1)に該当すると主張している。被上告人準備書面 28～33 ページ。

SCA は、懈怠が断定的に特許を権利行使不可能にするものではないことを主張して、第 282 条(b)(1)のこの解釈に対する異議を提起している。弁駁書 6～8 ページ。Aukerman 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 960 巻 1030 ページ) (Aukerman, 960 F.2d, at 1030) (「抗弁として懈怠を認めることは...他の者に対する特許の一般的権利行使可能性に影響を及ぼさない。」) を参照。当裁判所がこの問題を判断する必要はない。仮に、議論の目的で、第 282 条(b)(1)が何らかの範囲の懈怠の抗弁を組み込んでいと仮定した場合でも、第 286 条所定の期間中に被った損害に関する請求を阻止するための当該抗弁の援用が可能だという結論は必然的ではない。実際、議会が、損害賠償に関する出訴期限法と、損害賠償請求に適用される懈怠条項の両方とも特許法に含めたのだとすれば、前例がないとは言わないまでも、極めて異例である。連邦巡回区、First Quality 及び First Quality の法廷助言者はいずれも、時機に遅れた請求に対するそのような二重の保護を規定する連邦制定法を一つも特定していない。

D

連邦巡回区は、議会が損害賠償を制限する懈怠の抗弁を成文化したと判断するのに当たって、特許法の制定前に下級裁判所が下した特許事件の判例に依拠した。連邦巡回区は、これらの事件を見渡した後、1952 年までに、これらの損害賠償請求に懈怠を適用する慣行が十分に確立しており、議会が第 282 条の採択の際に第 282 条(b)(1)にそのような抗弁を成文化することを選択したに違いないと結論付けた。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1321～1329 ページ) (807 F.3d, at 1321–1329)。現在では First Quality が類似する主張を押し出している。当裁判所は、連邦巡回区及び First Quality が依拠する事件を詳細に検討したが、これらの判例が、提案されている特許法の解釈を支持するのには不十分だと判断する。特許法の制定当時の関連性がある法的状況の最

10 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

も顕著な特徴は、議会が規定した出訴期間中に被った損害に関する請求を阻止するために懈怠を援用することはできないという、当裁判所によってしばしば繰り返され、十分に確立された一般的ルールであった。Holmberg 対 Armbrecht 事件（連邦最高裁判所判例集第 327 巻 392、395 ページ。1946 年）（*Holmberg v. Armbrecht*, 327 U. S. 392, 395 (1946)）（「議会が創出した権利を行使するための期間の制限を、議会が明示的に設けたなら、それによって問題は終了する。」）、合衆国対 Mack 事件（連邦最高裁判所判例集第 295 巻 480、489 ページ。1935 年）（*United States v. Mack*, 295 U. S. 480, 489 (1935)）（「出訴期限法の期間中は、懈怠はコモンロー上の抗弁とはならない。」）、Wehrman 対 Conklin 事件（連邦最高裁判所判例集第 155 巻 314、326 ページ。1894 年）（*Wehrman v. Conklin*, 155 U. S. 314, 326 (1894)）（「懈怠は、衡平法上の有効な抗弁だが、コモンロー上の抗弁ではない。原告がコモンローに基づいて出訴期限法により定められた期間中にその訴えを申し立てた場合には、裁判所が原告の進行権を奪うことはできない。」）、及び、Cross 対 Allen 事件（連邦最高裁判所判例集第 141 巻 528、537 ページ。1891 年）（*Cross v. Allen*, 141 U. S. 528, 537 (1891)）（「担保されている要求が出訴期限法によって阻止される場合でない限り、訴えの追行における懈怠はあり得ない。」）。Petrella 事件の判断は、長く続いてきたこのルールを確認し、繰り返したものである。連邦最高裁判所判例集第 572 巻__ページ（判決速報 12 ページ）（572 U. S., at __ (slip op., at 12)）（「[当] 裁判所は、コモンロー上の救済を阻止するために懈怠を援用することに対する警告を発してきた。」）。議会が、合衆国法典第 35 編第 282 条（35 U. S. C. §282）を採択した際に関連する法的状況を調査したのなら、この一般的ルールを支持する当裁判所の事件の判例を見落としははずがない。

連邦巡回区及び First Quality は、この一般的ルールに関する当裁判所のこれらの多くの反復が特許事件において行われなかったという理由で、その重要性を退けている。しかし、次に示す反対意見が指摘したように、「[特] 許法にも、民事訴訟の他の分野と同一のコモンロー原則、制定法解釈の方法及び手続ルールが適用される。」（連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1333 ページ）（807 F.3d, at 1333）（Hughes 判事の意見）。

懈怠と出訴期限法との間の関係に関するこの一般的ルールに照

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

11

当裁判所の判決理由

らして、第 282 条(b)(1)が特許法固有の非常に異なるルールを成文化したという推測を支持するには、下級裁判所の判決における意見の広範囲かつ明確な一致が不可欠である。そのような意見の一致は見出されないはずである⁵。

IV

First Quality が依拠している 1952 年までの判例は、次の 3 類型に分類される。(1) 1938 年までに衡平法裁判所により下された判決、(2) 1938 年までにコモンロー裁判所により下された判決、及び(3) 1938 年の衡平法とコモンローの融合以降に下された判決。それぞれの集合について、別々に議論することにする。

A

1938 年までの衡平法上の事件の判例

1938 年までの衡平法上の事件の判例は、重複することが多い複数の理由で説得力を欠いている。その多くが、原告が損害賠償を求めたかどうかさえ明らかにしていない。実際、一部のものは、求められた救済の形式にまったく触れていない。例えば、Cumplings 対 Wilson 及び Willard Mfg. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 4 巻 453 ページ (第 9 巡回区控訴裁判所。1925 年)) (Cumplings v. Wilson & Willard Mfg. Co., 4 F.2d 453 (CA9 1925)) を参照。そしてそれ以外のものは、原告が利得の返還 (accounting of profits) を求めたということしか明記していない。例えば、Westco-Chippewa Pump Co. 対 Delaware Elec. & Supply Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 64 巻 185、186 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1933 年)) (Westco-Chippewa Pump Co. v. Delaware Elec. & Supply Co., 64 F.2d 185, 186 (CA3 1933))、及び、Wolf Mineral Process Corp. 対 Minerals Separation North Am. Corp. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 18 巻 483、484 ページ (第 4 巡回区控訴裁判所。1927 年)) (Wolf Mineral Process Corp. v. Minerals Separation North Am. Corp., 18 F.2d 483, 484 (CA4 1927)) を参照。しかし、利得の返還 (accounting) という衡平法上の救

12 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

済は、損害賠償と同じものではなかった。損害賠償による救済は被害者にその損失を補償しようとするものである一方、議会が特許の脈絡において 1946 年⁶に撤廃した利得の返還は、不正に得た利得を吐き出させようとするものであった。Birdsall 対 Coolidge 事件（連邦最高裁判所判例集第 93 巻 64、68～69 ページ。1876 年）（*Birdsall v. Coolidge*, 93 U. S. 64, 68–69 (1876)）、「Dobbs」第 1 巻 611 ページ§4.3(5)（「利得の返還は、損害ではなく被告の利得について被告の責任を問うものである。」）、「Patent Laws」（A. Walker 著。1886 年）401 ページ§573（これらの 2 種類の救済を区別している。）、「Law of Patents」（G. Curtis 著）（第 4 版。1873 年）461 ページ§341(a)、及び、「Treatise on Equitable Remedies」（J. Pomeroy 著。1905 年）第 2 巻 977 ページ§568 を参照。

First Quality は、裁判所が、利得の返還と損害の計算の両方を指す意味で不正確に「accounting」という用語を使用する場合があったと主張している（被上告人準備書面 19～20 ページ）が、そのとおりだとしても、この不正確な用法は、「accounting」への言及が損害賠償を指しているかも知れないということを示すのに過ぎない。そのため、連邦巡回区は、利得の返還のみを求める事件の判例に依拠しなかった（連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1326 ページ注記 7）（807 F.3d, at 1326, n.7）のであり、当裁判所も同様に、当裁判所による分析からこれらの事件を除外する。

実際に損害賠償に言及している事件の判例に目を向けたところ、当裁判所は、これらの判例の多くが、懈怠によって損害の回復が制限されることがあり得ることを傍論の中で示唆していただけであることを認識した。例えば、再審理に基づいて連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 99 巻 61 ページ（第 4 巡回区控訴裁判所。1938 年）（99 F. 2d 61(CA4 1938)）により修正された Hartford-Empire Co. 対 Swindell Bros. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 96 巻 227、233 ページ）（*Hartford-Empire Co. v. Swindell Bros.*, 96 F.2d 227,

当裁判所の判決理由

233) を参照。そのような傍論は、「何も解決しない」。Jama 対移民税関捜査局事件 (連邦最高裁判所判例集第 543 巻 335、351 ページ注記 12。2005 年) (*Jama v. Immigration and Customs Enforcement*, 543 U. S. 335, 351, n.12 (2005))。Hartford Underwriters Ins. Co. 対 Union Planters Bank, N. A. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 530 巻 1、9～10 ページ。2000 年) (*Hartford Underwriters Ins. Co. v. Union Planters Bank, N. A.*, 530 U. S. 1, 9–10 (2000))、及び、Metropolitan Stevedore Co. 対 Rambo 事件 (連邦最高裁判所判例集第 515 巻 291、300 ページ。1995 年) (*Metropolitan Stevedore Co. v. Rambo*, 515 U. S. 291, 300 (1995)) も参照。

懈怠が損害賠償請求を阻止すると実際に判断された判例としては、例えば、Wolf, Sayer & Heller 対 United States Slicing Mach. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 261 巻 195、197～198 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所。1919 年)) (*Wolf, Sayer & Heller v. United States Slicing Mach. Co.*, 261 F. 195, 197–198 (CA7 1919))、及び、A. R. Mosler & Co. 対 Lurie 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 209 巻 364、369～370 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1913 年)) (*A. R. Mosler & Co. v. Lurie*, 209 F. 364, 369–370 (CA2 1913)) があるが、これらの事件の判例は、安定した全国的な意見の一致を構成するには少な過ぎる。上掲 Hartford Underwriters 事件 10 ページを参照。

さらに、1938 年までの衡平法上の事件から収集することができるのは、懈怠の抗弁が特許権者による損害回復を全面的に妨げ得るということではなく、最大でも、*衡平法裁判所*において懈怠が損害賠償請求を無効にすることがあり得る、ということである。1870 年までは、将来の侵害に対する差止と過去の侵害に関する損害賠償の両方を獲得することを希望する特許権者が、2 件の訴訟、すなわち、(損害賠償ではなく差止救済を利用することができた) 衡平法裁判所における 1 件及び (差止救済ではなく損害賠償を求めることができた) コモンロー裁判所における 1 件を申し

14 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

立てる必要があった。「The First Patent Litigation Explosion」
(Beauchamp 著) (Yale Law Journal 誌第 125 巻 848、913～914
ページ。2016 年) を参照。議会は、この状況を修正するために、
1870 年に、特許侵害訴訟において損害賠償を命じる権限を衡平
法裁判所に付与する法律を制定した。改正制定法 (Revised
Statutes) 第 4921 条 (Rev. Stat. §4921)。さらに、衡平法におい
ては原則として出訴期限法が適用されなかったが、議会は、1897
年に、現在の第 286 条と同様に損害賠償請求に 6 年の出訴期間を
課す制定法を制定し、コモンローと衡平法の両方において同制定
法を適用可能にした。制定順法律集第 29 巻 (694 ページ) 第 6
条 (§6, 29 Stat. 694)。First Quality は、1897 年から 1938 年まで
の間に下され、侵害事件の被告が懈怠の抗弁を援用することを衡
平法裁判所が許容した事件の判例を挙げ、議会在これらの判例を
知った上で、権利侵害事件の被告が、出訴期間中に発生した損害
に関する請求について懈怠を主張することを、1952 年法が同様
に許容することを想定した、と主張している。

この主張は、この期間中に特許権者が常に、衡平法上の懈怠の
法理が適用されないコモンロー上の損害賠償を求める訴えを申し
立てることができ、それによって、可能性のある懈怠の抗弁を回
避することが可能だったという事実を見落としている。したがっ
て、First Quality の主張を受け入れることは、特許権者が 1897 年
から 1938 年までの間に有していた位置に特許権者を戻すこと
にはならない。そうではなく、さらに大幅に進んで、懈怠が SCA
のような請求を全面的に無効にするのを許容することになる⁷。

B

1938 年までのコモンロー上の請求

First Quality は、コモンロー上の手続きにおいて懈怠が提起さ
れ、First Quality によれば、当該抗弁が損害賠償請求を阻止す
ると判断された 3 件の控訴裁判所の事件の判例を引用している。
Universal Coin Lock Co. 対 American Sanitary Lock Co. 事件 (連邦控
訴裁判所判例集第 2 集第 104 巻 781 ページ (第 7 巡回区控訴裁判

当裁判所の判決理由

所。1939 年)) (*Universal Coin Lock Co. v. American Sanitary Lock Co.*, 104 F.2d 781 (CA7 1939))、Banker 対 Ford Motor Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 69 巻 665 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1934 年)) (*Banker v. Ford Motor Co.*, 69 F.2d 665 (CA3 1934))、及び、Ford 対 Huff 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 296 巻 652 ページ (第 5 巡回区控訴裁判所。1924 年))

(*Ford v. Huff*, 296 F. 652 (CA5 1924)) を参照。しかし、これらの全ての事件の判例が、出訴期間中にコモンロー上の損害賠償請求に懈怠を適用することができるかと直接に判断したものだったとしても、1952 年までの特許事件の判例の集成の中のほんの一握りの判決を構成するのに止まり、議会が一般的なコモンロー原則を背景として立法を行うという推定を乗り越えるのには不十分である。「*Handbook of the Principles of Equity*」(H. McClintock 著)

(第 2 版。1948 年) 75 ページ §28 (「この問題を検討した裁判所の大半が、コモンロー上の原告の懈怠を根拠としてコモンロー上の訴訟を禁止することを拒否した。」) を参照。

いずれにせよ、これらの事件が *First Quality* の立場にもたらず支持は、衡平法上の事件の判例と同様に最小限である。これらの事件の判例のいずれも、出訴期限法に言及さえしていない。3 件の一つである Ford 事件は特許侵害事件ですらなく、特許紛争から発生した契約違反事件であり (連邦控訴裁判所判例集第 296 巻 654 ページ) (296 F., at 654)、判決の根拠が懈怠だったのか衡平法上の禁反言だったのか明らかでない。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 巻 1340 ページ (807 F.3d, at 1340) (Hughes 判事の意見) を参照。もう 1 件の *Universal Coin* 事件の判例は、適用の適切さを分析せずにコモンロー上の損害賠償請求に懈怠を適用した。連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 104 巻 783 ページ (104 F.2d, at 783)。

First Quality は、1870 年より後にコモンローに基づいて申し立てられた特許侵害事件がほとんどないのだから、裏付となるコモンロー上の判例が少数であることはその主張に反する要因になら

16 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

ない、という異議を述べている。被上告人準備書面 25～26 ページ。しかし、当裁判所の事件の判例において強調された伝統的なコモンローのルールから議会が離れたことを証明することが、First Quality の責任であるという事実はそのままである⁸。

C

融合後の事件

First Quality は、1938 年のコモンローと衡平法の融合後に裁判所が損害賠償請求に懈怠を適用し続けていたと主張しているが、First Quality の証拠は不十分である。この期間中に、二つの控訴裁判所が、傍論の中で懈怠によってコモンロー上の損害賠償請求が阻止される可能性がある⁹と述べた。Chicago Pneumatic Tool Co. 対 Hughes Tool Co. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 192 巻 620、625 ページ（第 10 巡回区控訴裁判所。1951 年））

（*Chicago Pneumatic Tool Co. v. Hughes Tool Co.*, 192 F.2d 620, 625 (CA10 1951)）、及び、Shaffer 対 Rector Well Equip. Co. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 155 巻 344、347 ページ（第 5 巡回区控訴裁判所。1946 年））（*Shaffer v. Rector Well Equip. Co.*, 155 F.2d 344, 347 (CA5 1946)）を参照。その他の 2 件は、懈怠が損害賠償請求を阻止する可能性がある¹⁰と実際に判断した。例えば、Brennan 対 Hawley Prods. Co. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 182 巻 945、948 ページ（第 7 巡回区控訴裁判所。1950 年））

（*Brennan v. Hawley Prods. Co.*, 182 F.2d 945, 948 (CA7 1950)）、及び、Lukens Steel Co. 対 American Locomotive Co. 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 197 巻 939、941 ページ（第 2 巡回区控訴裁判所。1952 年））（*Lukens Steel Co. v. American Locomotive Co.*, 197 F. 2d 939, 941 (CA2 1952)）（選択的判断：alternative holding）を参照。これらの判例は、損害賠償請求への懈怠の適用の安定した統一的な慣行を構成しない。

当裁判所は、議会が、特許法第 282 条を制定した際に、1952 年までの判例法を見渡した後の判断として、出訴期限法に定められた訴訟申立期間中に被った損害への懈怠の適用に関する一般的

当裁判所の判決理由

ルールから離れたとは考えない。

V

First Quality の追加的な主張については、広範囲な議論を必要としない。First Quality は、損害賠償請求に対する抗弁として懈怠を援用することが可能であるという判断を示した 1952 年以降の控訴裁判所の判決を挙げている。First Quality は、議会が、懈怠の抗弁を組み込んだと言われる「権利行使不可能」の文言を変えずに第 282 条を改正してきたことを指摘し、議会が黙示的に上記の判決を追認したと主張する。被上告人準備書面 35～36 ページ。

当裁判所はこの主張を拒否する。議会が 1952 年以降に行ったことの中には、第 282 条の意味を変化させるものはない。Central Bank of Denver, N. A. 対 First Interstate Bank of Denver, N. A. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 511 巻 164、186 ページ (1994 年)) (Central Bank of Denver, N. A. v. First Interstate Bank of Denver, N. A., 511 U. S. 164, 186 (1994))、並びに、West Virginia Univ. Hospitals, Inc. 対 Casey 事件 (連邦最高裁判所判例集第 499 巻 83、100、101 ページ、及び注記 7 (1991 年)) (West Virginia Univ. Hospitals, Inc. v. Casey, 499 U. S. 83, 100, 101, and n.7 (1991)) を参照。

First Quality 及び同人を支持するその法定助言者は、様々な政策上の主張も行っているが、当裁判所が当裁判所自身の政策的視点に基づいて議会の判断を覆すことはできない。しかし、当裁判所は、当裁判所が Petrella 事件において指摘したのと同様に、First Quality が強調する問題の一部、すなわち、非良心的な特許権者が、ほぼ間違いなく権利侵害となる製品の生産のための投資へと潜在的な侵害訴訟の対象者を誘導することに対する保護が、衡平法上の禁反言の法理によってもたらされることを指摘する。連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____ ページ (判決速報 19 ページ) (572 U. S., at ____ (slip op., at 19))。実際、連邦巡回区は、まさ

18 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
当裁判所の判決理由

に本件における First Quality の請求が衡平法上の禁反言によって阻止されるかどうかに関して、重要な事実の純粋な紛争が存在すると判断した。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 807 卷 1333 ページ (807 F.3d, at 1333) を参照。

第 286 条により定められている期間中に侵害が発生した場合には、損害賠償に対する抗弁として懈怠を差し挟むことはできない。控訴裁判所の判決の一部を破棄し、本判決の判決理由に従った追加的審理のために事件を原審に差し戻す。

以上のとおり命じる。

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017)) 1

BREYER 判事の反対意見

連邦最高裁判所

事件番号
15-927

上告人 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 他对
FIRST QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 他事件

合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令書について

[2017 年 3 月 21 日]

BREYER 判事の反対意見。

懈怠は、訴訟の開始における不合理で有害な遅延があった場合に、原告の請求を阻止する法理である。「D. Dobbs, Law of Remedies」(第 2 版。1993 年) 第 1 巻 89 ページ §2.3(5) を参照。当裁判所に提示された問題は、出訴期限法の期間中に申し立てられた特許侵害の損害賠償を求める訴訟において、裁判所がこの法理を適用することができるかどうかである。当裁判所は、裁判所が適用することはできないと判断している。当裁判所の判断は、懈怠が、原則として出訴期限法が存在しない場合に適用することが可能な「隙間を埋める法理」だと述べている。しかし、1952 年特許法には出訴期限規定が含まれている。従って、「埋めるべき隙間」は存在しないというのである。前記 5 ページ。

しかし、当職の意見としては、多数意見は、1952 年法の出訴期限規定にもかかわらず、埋めるべき「隙間」が残されているという事実を無視している。以下の 2~3 ページを参照。懈怠はこの隙間を埋める。加えて、裁判所は、特許損害に関する事件において、一世紀超にわたりほぼ一致して懈怠を適用してきた。議会は、1952 年制定法を起草した際に、この司法上の慣行を認識しており、それを成文化することを意図した。当職は、多数意見がこの法的歴史を無視することによって、特許法における新たな「隙間」を開け、有害で不公正な法的帰結の脅威をもたらすことを懸念する。

2 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

I

関連する制定法の文言を検討してみよう。特許法第 286 条の文言は次のとおりである。「法律に別段の定めがある場合を除いて、侵害に関する訴状又は反訴状が訴訟において提出されるまでの 6 年間より前に発生した侵害については、回復は認められない。」。合衆国法典第 35 編第 286 条 (35 U. S. C. §286) (強調は追加した。)。第 282 条は、「別段の」という単語が何を意味するかを述べている。同条は、「権利行使不可能」が「特許の有効性又は侵害に係る何らかの訴訟における」抗弁になることを、我々に告げているのである。第 282 条(b) (§282(b)) (強調は追加した。)

この制定法の文言の次の二つの特徴は重要である。第一に、出訴期間の制限規定は、他の多くの制定法とは異なって、請求が発生し、その後の何らかの時点で失効するまでの間のうち、訴えを申し立てるべき期間を定めていない。(例えば、不正請求法 (False Claims Act) は、訴訟の申立てのために、違反行為の日から 6 年間又は発見日から 3 年間の原告に付与している。合衆国法典第 31 編第 3731 条(b) (31 U. S. C. §3731(b))。同条はむしろ、特許権者が侵害の発生後のいつでも訴えを申し立てることを許容している。同条は、先行する 6 年間に引き起こされたものに損害を制限しているだけである。このことは、特許権者が、可能性のある侵害を 1 年目に知った後、訴訟を申し立てることを 10 年目、15 年目又は 20 年目まで待つかも知れないことを意味する。そして、特許権者は、勝訴すれば、先行する 6 年間の侵害に関する損害賠償を徴収することができる。

この事実は、隙間を創出する。なぜか。(自分が侵害者であることをおそらく知らず又は信じていない) 侵害者が、権利侵害となる製品 (特許権者の発明が、その小さな構成要素に過ぎない場合もあり得る。) に多額の投資を行っている間、当該侵害者が使用するかも知れない証拠、例えば、当該特許が無効であることを証明するものが時間とともに消滅する間、特許権者が 10 年間又はそれ以上にわたって待つかも知れないからである。その後、製品が成功した場合には、特許権者は、多額の徴収を望んでその訴訟を申し立てることができる。さらに、侵害者が特許発明の使用

BREYER 判事の反対意見

を放棄することが、事業に関連する状況によって困難又は不可能になっている場合（換言すると、侵害者が「ロック・イン」されている場合）には、特許権者は、例えば、10 年目（4 年目から 10 年目までの損害賠償を徴収する。）、16 年目（10 年目から 16 年目までの損害賠償を徴収する。）、及び 20 年目（残りの損害賠償を徴収する。）に訴訟を申し立て続けることができる。この種の結果の可能性は、「隙間」を明らかにしている。懈怠は、特許権者が不合理に訴訟を遅延して害を及ぼす場合に回復を阻止することによって、この隙間を埋める働きをする。

第二に、特許法の文言は、議会が、当裁判所に提示されている制定法規定を起草した際に、裁判所がこの隙間を埋めるために懈怠を用い続けるのを許容することを意図していたことを、強く示唆している。この制定法は、その 6 年間の損害制限ルールに「[複数の] 例外」があると述べている。そして、これらの例外の一つとして、「権利行使不可能」を記載している。コモンロー上は、「権利行使不可能」という単語は懈怠を包含する意味を有した。例えば、合衆国対 *New Orleans Pacific R. Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 248 巻 507、511 ページ。1919 年）（*United States v. New Orleans Pacific R. Co.*, 248 U. S. 507, 511 (1919)）（「契約が弁解不可能な懈怠を理由として「権利行使不可能」になった」かどうかを検討した。）を参照。当裁判所は、制定法がコモンロー上の意味を組み込んでいるとたびたび理解する。*Neder* 対合衆国事件（連邦最高裁判所判例集第 527 巻 1、21 ページ。1999 年）（*Neder v. United States*, 527 U. S. 1, 21 (1999)）を参照。本件においても、そのように理解する十分な理由がある。一つには、特許法の主任専門起草者が、（例えば、*Warner-Jenkinson Co.* 対 *Hilton Davis Chemical Co.* 事件（連邦最高裁判所判例集第 520 巻 17、28 ページ。1997 年）（*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U. S. 17, 28 (1997)）におけるように、当裁判所も以前に依拠したことがある註釈の中で）第 282 条が「懈怠などの衡平法上の抗弁」を成文化することを意図されていたと明記していることである。「*Commentary on the New Patent Act*」の P. Federico による記述（注釈付き合衆国法典第 35 編 1、55 ページ。ウェスト、1954 年）（35 U. S. C. A.. 1, 55 (West

4 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

1954))。もう一つには、この制定法が抗弁として懈怠を保持することを議会が意図したことを、水晶のような透明性をもって証明する過去の判例法の長い歴史が存在することである。

II

当裁判所が認めたように、1952 年特許法は主に既存の法を成文化することを意図されていたので、当職が議論する 1952 年までの判例法は直接的な関連性を有する。Halo Electronics 対 Pulse Electronics, Inc. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 579 巻 __、__ ページ (2016 年) (判決速報 4 ページ)) (*Halo Electronics v. Pulse Electronics, Inc.*, 579 U. S. __, __ (2016) (slip op., at 4))、第 82 議会第 2 会期下院報告書第 1923 号 (1952 年) 3 ページ (accord, H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 3 (1952)) の (特許法の「主な目的」が、既存の法の「成文化及び制定」であったと明記している。) 、並びに、議会議事録第 98 巻 9323 ページ (1952 年) (98 Cong. Rec. 9323 (1952)) (同法の起草者が、同法が全般的に「現在の特許法を成文 [化]」することを意図されていたと述べている。) を参照。

そこで、特許法の起草者が同法に反映することを意図した既存の法を検討してみる。懈怠が特許侵害訴訟において金銭的救済を阻止することが可能だと宣言し、述べ又は判断する判決は、19 世紀末から 1952 年の特許法の制定まで、ほぼ切れ目のない鎖となって広がっている。その数は何十にもものぼり、この問題を検討した全ての連邦控訴裁判所が含まれている。(当職らが見出した反対の判決は、いずれも同一の地方裁判所からの次の 2 件のみであった。Thorpe 対 Wm. Filene's Sons Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 40 巻 269 ページ (マサチューセッツ州。1930 年)) (*Thorpe v. Wm. Filene's Sons Co.*, 40 F.2d 269 (Mass. 1930))、及び、Concord 対 Norton 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 16 巻 477 ページ (マサチューセッツ区巡回裁判所。1883 年)) (*Concord v. Norton*, 16 F.477 (CC Mass. 1883))。)

連邦控訴裁判所からの事件のみを挙げても、以下のとおりである。Lukens Steel Co. 対 American Locomotive Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 197 巻 939、941 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1952 年)) (*Lukens Steel Co. v. American Locomotive Co.*, 197 F.2d 939, 941 (CA2 1952))、Chicago Pneumatic Tool Co. 対 Hughes Tool Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 192 巻 620、

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

5

BREYER 判事の反対意見

625 ページ (第 10 巡回区控訴裁判所。1951 年)) (*Chicago Pneumatic Tool Co. v. Hughes Tool Co.*, 192 F.2d 620, 625 (CA10 1951))、Brennan 対 Hawley Prods. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 182 巻 945、948 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所。1950 年)) (*Brennan v. Hawley Prods. Co.*, 182 F. 2d 945, 948 (CA7 1950))、Shaffer 対 Rector Well Equip. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 155 巻 344、345~347 ページ (第 5 巡回区控訴裁判所。1946 年)) (*Shaffer v. Rector Well Equip. Co.*, 155 F.2d 344, 345-347 (CA5 1946))、Rome Grader & Mach. Corp. 対 J. D. Adams Mfg. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 135 巻 617、619~620 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所。1943 年)) (*Rome Grader & Mach. Corp. v. J. D. Adams Mfg. Co.*, 135 F.2d 617, 619-620 (CA7 1943))、France Mfg. Co. 対 Jefferson Elec. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 106 巻 605、609~610 ページ (第 6 巡回区控訴裁判所。1939 年)) (*France Mfg. Co. v. Jefferson Elec. Co.*, 106 F.2d 605, 609-610 (CA6 1939))、Universal Coin Lock Co 対 American Sanitary Lock Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 104 巻 781、781~783 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所、1939 年)) (*Universal Coin Lock Co. v. American Sanitary Lock Co.*, 104 F.2d 781, 781-783 (CA7 1939))、Union Shipbuilding Co. 対 Boston Iron & Metal Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 93 巻 781、783 ページ (第 4 巡回区控訴裁判所。1938 年)) (*Union Shipbuilding Co. v. Boston Iron & Metal Co.*, 93 F.2d 781, 783 (CA4 1938))、Gillons 対 Shell Oil Co. of Cal. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 86 巻 600、608~610 ページ (第 9 巡回区控訴裁判所。1936 年)) (*Gillons v. Shell Oil Co. of Cal.*, 86 F. 2d 600, 608-610 (CA9 1936))、Holman 対 Oil Well Supply Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 83 巻 538 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1936 年) (全裁判官一致)) (*Holman v. Oil Well Supply Co.*, 83 F.2d 538 (CA2 1936) (*per curiam*))、Dock & Term. Eng. Co. 対 v. Pennsylvania R. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 82 巻 19、19~20 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1936 年)) (*Dock & Term. Eng. Co. v. Pennsylvania R. Co.*, 82 F.2d 19, 19-20 (CA3 1936))、Banker 対 Ford Motor Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 69 巻 665、666 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1934 年)) (*Banker v. Ford Motor Co.*, 69 F.2d 665, 666 (CA3 1934))、Westco-Chippewa Pump Co. 対 Delaware Elec. & Supply Co. 事件 (連

6 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

邦控訴裁判所判例集第 2 集第 64 卷 185、186~188 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1933 年)) (*Westco-Chippewa Pump Co. v. Delaware Elec. & Supply Co.*, 64 F.2d 185, 186-188 (CA3 1933)) 、 Window Glass Mach. Co. 対 Pittsburgh Plate Glass Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 284 卷 645、650~651 ページ (第 3 巡回区控訴裁判所。1933 年)) (*Window Glass Mach. Co. v. Pittsburgh Plate Glass Co.*, 284 F. 645, 650-651 (CA3 1933)) 、 Dwight & Lloyd Sintering Co. 対 Greenawalt 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 27 卷 823、827 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1928 年)) (*Dwight & Lloyd Sintering Co. v. Greenawalt*, 27 F.2d 823, 827 (CA2 1928)) 、 George J. Meyer Mfg. Co. 対 Miller Mfg. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 24 卷 505、507~508 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所。1928 年)) (*George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co.*, 24 F.2d 505, 507-508 (CA7 1928)) 、 Wolf Mineral Process Corp. 対 Minerals Separation N. Am. Corp. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 18 卷 483、490 ページ (第 4 巡回区控訴裁判所。1927 年)) (*Wolf Mineral Process Corp. v. Minerals Separation N. Am. Corp.*, 18 F.2d 483, 490 (CA4 1927)) 、 Cummings 対 Wilson & Willard Mfg. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 4 卷 453、455 ページ (第 9 巡回区控訴裁判所。1925 年)) (*Cummings v. Wilson & Willard Mfg. Co.*, 4 F.2d 453, 455 (CA9 1925)) 、 Ford 対 Huff 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 296 卷 652、654~655 ページ (第 5 巡回区控訴裁判所。1924 年)) (*Ford v. Huff*, 296 F. 652, 654-655 (CA5 1924)) 、 Wolf, Sayer & Heller, Inc. 対 United States Slicing Mach. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 261 卷 195、197~198 ページ (第 7 巡回区控訴裁判所、1919 年)) (*Wolf, Sayer & Heller, Inc. v. United States Slicing Mach. Co.*, 261 F. 195, 197-198 (CA7 1919)) 、 A. R. Mosler & Co. 対 Lurie 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 209 卷 364、371 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1913 年)) (*A. R. Mosler & Co. v. Lurie*, 209 F. 364, 371 (CA2 1913)) 、 Safety Car Heating & Lighting Co. 対 Consolidated Car Heating Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 174 卷 658、662 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1909 年) (全裁判官一致)) (*Safety Car Heating & Lighting Co. v. Consolidated Car Heating Co.*, 174 F. 658, 662 (CA2 1909) (*per curiam*)) 、 Richardson 対 D. M. Osborne & Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 93 卷 828、830~831 ページ (第 2 巡回区控訴裁判所。1899 年)) (*Richardson v. D. M. Osborne & Co.*, 93

引用：連邦最高裁判所判例集第 580 巻 ____ ページ (2017 年)
(580 U. S. ____ (2017))

7

BREYER 判事の反対意見

F. 828, 830–831 (CA2 1899))、及び、Woodmanse & Hewitt Mfg. Co. 対 Williams 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 68 巻 489、493～494 ページ (第 6 巡回区控訴裁判所、1895 年)) (Woodmanse & Hewitt Mfg. Co. v. Williams, 68 F. 489, 493–494 (CA6 1895))。

多数意見は、このリストが何も証明しないと回答している。多数意見は、結局のところ、これらの判決のほぼ全てが衡平法裁判所からのものだと述べている。衡平法裁判所は、通常は、「コモンロー上の典型的な救済である」損害賠償の請求ではなく (前記 3 ページ)、「立法府が固定の期限を規定しな [かった] 衡平法上の枠組みの請求」に懈怠を適用した (前記 5 ページ。Petrella 対 Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ____, __ ページ。2014 年) (判決速報 12 ページ) (Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 572 U. S. ____, __ (2014) (slip op., at 12)) を引用している。。「懈怠は隙間を埋める法理」であるため、それが出訴期限法のない衡平法上の請求に適用されたという事実は、「出訴期限法が存在」し、したがって「埋めるべき隙間がない」場合におけるコモンロー上の損害賠償請求に適用されるべきかどうかについて、ほとんど語っていない。前記 5 ページ。

上手な回答である。しかしうまく行かない。なぜうまく行かないか。(1) 議会が 1897 年に、衡平法裁判所に申し立てられた特許請求に関する (本件において当裁判所に提示されているものと非常に類似する) 出訴期限法を制定したからである。制定順法律集第 29 巻第 391 章第 6 条 (694 ページ) (Ch. 391, §6, 29 Stat. 694)。

(申立て「までの 6 年間より前に発生した侵害については、... 衡平法上の訴訟又はコモンロー上の訴訟 [に] おける利得又は損害の回復は認められない。」)。このように、1897 年以降は、衡平法裁判所が埋めるべき出訴期限法の隙間は存在しなかったが、それでも、衡平法裁判所は懈怠が適用されると判断し続けたのである。例えば、上掲の France Mfg. 事件 609 ページを参照 (「出訴期限法 [に] かかわらず、懈怠を根拠として救済を否定することができる...」)、及び、上掲の Dwight & Lloyd 事件 827 ページ (Hand 判事) (懈怠が、出訴期限法と併行して、「いずれにせよ回復が制限される 6 年間の中の最も早期においてさえ侵害者が収穫を回収 [する] ことを、侵害者が阻害されないという自信をもって」許容するために、どのように適用されるかを説明している。) を参照。

(2) 議会が 1870 年に、特許事件においてコモンロー上の救済、

8 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

すなわち損害賠償を認める権限を衡平法裁判所に付与する制定法を制定したからである。1870年7月8日法（制定順法律集第16巻（206ページ）第55条）（Act of July 8, 1870, §55, 16 Stat. 206）。議会は、特許訴訟において差止救済を認める同等な権限をコモンロー裁判所に付与しなかった。その結果、19世紀終盤から1938年のコモンローと衡平法の融合まで、ほぼ全ての特許訴訟（損害賠償請求訴訟を含む。）が、出訴期限法と併行して懈怠を適用していた衡平法裁判所で行なわれたのである。「Why Do Juries Decide If Patents Are Valid?」（Lemley 著）（Virginia Law Review 第99巻1673、1704ページ。2013年）（衡平法上の訴訟の突出について議論している。）を参照。

(3) 特許侵害に関する損害賠償請求訴訟がコモンロー裁判所ではなくほぼ衡平法裁判所のみにおいて行われていたことを、議会が認識したからである。議会は、特許損害に関連する法律を修正することを希望する場合には常に、コモンローではなく衡平法上の損害賠償に適用される制定法規定を書き換えたのである。例えば、制定順法律集第42巻（392ページ）第8条（§8, 42 Stat. 392）（特許権者が実損害額を証明するのに困難を有する場合であっても、衡平法裁判所が「合理的な額」を認めることを許容するように衡平法上の損害賠償の制定法を改正したが、コモンロー上の損害賠償規定は変更しなかった。）を参照。1952年の議会は、特許損害の事件において懈怠が適用されているかどうか又はどのように適用されているかを理解しようとしていたので、ほぼ間違いなく衡平法上の慣行に目を向けた。

(4) いずれにしても、懈怠が特許損害訴訟を阻止することが可能かどうかをコモンロー裁判所が検討したコモンロー／衡平法の融合前のごく少数の事件の判例において、コモンロー裁判所がその衡平法上の同等機関と同様に、可能だと判断したからである。Universal Coin 事件（連邦控訴裁判所判例集第2集第104巻781～783ページ）（104 F. 2d, at 781-783）（*Universal Coin*, 104 F.2d, at 781-783）、Banker 事件（連邦控訴裁判所判例集第2集第69巻666ページ）（*Banker*, 69 F.2d, at 666）、及び、上掲 Ford 事件658ページを参照。多数意見が指摘するように、コモンロー裁判所において申し立てられたこれらの事件は、「ほんの一握りの判決」である。前記13ページ。しかし、当職が指摘したばかりで

BREYER 判事の反対意見

あるように、その原因は単に、ほぼ全ての特許損害訴訟が衡平法裁判所で行われたことなのである。ともかく、コモンローと衡平法の融合前に、コモンロー裁判所と衡平法裁判所の両方が、抗弁として懈怠を認めていた。そして、1938 年のコモンローと衡平法の融合後も、連邦裁判所は依然として、特許の損害賠償請求に懈怠を適用した。例えば、*Brennan* 事件（連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 182 巻 948 ページ）（*Brennan*, 182 F.2d, at 948）（「原告側の懈怠」が「損害を回復するその権利を阻止する」可能性がある」と判断した。）を参照。いうまでもないが、特許損害に関する懈怠が衡平法のみルールであるなら、この判例は意味をなさない。

多数意見は、懈怠を抗弁として認める山のような判例を無視するその他の十分な理由を有しているだろうか。多数意見は、懈怠が「コモンロー上の抗弁ではない」という意見及び論文の多くの一般的な宣言に言及している。合衆国対 *Mack* 事件（連邦最高裁判所判例集第 295 巻 480、489 ページ（1935 年））（*United States v. Mack*, 295 U. S. 480, 489 (1935)）。しかし、これらの宣言は、特許損害事件に関するものではない。これらの宣言は、本件において争点となっている問題を包含するとは主張していない。さらに、これらの宣言は、議会が、特許訴訟の歴史を認識した上で、出訴期限法と懈怠の抗弁とを組み合わせる制定法を制定することの妨げとはならない。そしてそれが、特許法において議会が行ったことである。

多数意見は、特許法前の判例法の説得力を低下させることも試みている。多数意見は非常に長い判決のリストを一つずつ検討し、その一部を司法的な宣言として曖昧過ぎると判断し、傍論に過ぎないと判断しているものもあるほか、衡平法上の「利得の返還（accounting）」の請求とコモンロー上の「損害賠償」の請求とを混同したと判断しているものもある。当職は、多数意見が一部の個々の事件の判例の議論の弱さを見出したことに同意する。しかし、そのような弱さは、1951 年の 1 件の論文の執筆者が、判例の重みの大きさに基づいて、特許事件においては「コモンロー上の訴訟で... [懈] 怠を差し挟むことができる」と結論付けるの

10 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

を妨げるには不十分だった。「Walker on Patents」(A. Deller 著) 第3巻106ページ(毎年出版された追録。1951年)。

いずれにしても、多数意見は、そのあらゆる努力を傾けても、融合前のコモンロー若しくは衡平法の裁判、又は、融合後だが1952年までの裁判を行い、懈怠が損害に関する特許請求を阻止することができないと判断した控訴裁判所の事件の判例の1件を(1件すら)見つけることができない。さらに、多数意見は、当職が数えるところによれば少なくとも6件の、懈怠が損害に関する特許請求を阻止することが可能であると直接判断した控訴裁判所の事件の判例を区別することができないと認めている。Wolf, Sayer & Heller 事件(連邦控訴裁判所判例集第261巻195ページ)(Wolf, Sayer & Heller, 261 F. 195)、Lurie 事件(連邦控訴裁判所判例集第209巻364ページ)(Lurie, 209 F. 364)、上掲 Universal Coin 事件、Banker 事件(連邦控訴裁判所判例集第2集第69巻665ページ)(Banker, 69 F.2d 665)、上掲 Brennan 事件、及び、Lukens 事件(連邦控訴裁判所判例集第2集第197巻939ページ)(Lukens, 197 F.2d 939)を参照。そしてこれは、当職らが既に述べたように、議会が主に既存の特許法を成文化しようとする制定法を起草した際に直面した判例法の状況である。上掲の3~4ページを参照。

多数意見は、これらの事件を下位集合に分割した上で、それぞれの下位集合の中の区別不可能な判例の数が「安定した全国的な意見の一致を確立するのには少な過ぎる」と結論付けることによって、この判例法の全体的な推力を最小化することを試みている。上記12ページ。このアプローチの問題点は、我々が、下位集合に分けるのではなく全体としての判例法の集まりに一旦注目すれば、当職が述べ、繰り返したこと、すなわち、全ての事件の判例が、懈怠が適用されるという同一のことを述べていると気付く、ということである。細分化への多数意見の執着は、レッドソックスに対する9対0での敗戦が「接戦」だったと公言するフィリーズのファンのように聞こえさせる。なぜ接戦なのか。このファンは、フィリーズがそれぞれのイニングで負けたのがわずか1点だからだと言う。

当職は、完全を期すために、1952年以降、この問題を検討し

BREYER 判事の反対意見

た全ての連邦控訴裁判所が、特許法に基づいて申し立てられた損害賠償請求に関して懈怠が利用可能であり続けていると判断したことを申し添える。A. C. Aukerman Co. 対 R. L. Chaides Constr. Co. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 2 集第 960 巻 1020、1030 ページ (連邦巡回区控訴裁判所、1992 年) (大法廷)) (A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1030 (CA Fed. 1992) (en banc)) を参照。しかし、議会は、合衆国法典第 35 編第 282 条 (35 U. S. C. §282) の「権利行使不可能」という文言を、実質的に変更せずに繰り返し再制定してきた。例えば、制定順法律集第 125 巻 (328、334 ページ) 第 15 条(a)、第 20 条 (g)(2)(B) (§§15(a), 20(g)(2)(B), 125 Stat. 328, 334) を参照。テキサス州住宅・コミュニティ業務局対 Inclusive Communities Project, Inc. 事件 (連邦最高裁判所判例集第 576 巻 ____, ____, ページ (2015 年) (判決速報 14 ページ)) (Texas Dept. of Housing and Community Affairs v. Inclusive Communities Project, Inc., 576 ____, ____, (2015) (slip op., at 14)) (議会による再制定が、「控訴裁判所の意見が一致している判断を議会が承諾及び追認したという結論に確信を抱かせる支持」を提供したと判断した。)、及び、Microsoft Corp. 対 i4i Ltd. Partnership, 事件 (連邦最高裁判所判例集第 564 巻 91、113～114 ページ。2011 年) (Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U. S. 91, 113–114 (2011)) (議会が、「連邦巡回区による第 282 条の解釈をそのままに [する]」一方で「頻繁に第 282 条を改正した」場合には、追加的な「再調整」は立法府に委ねられるべきである。) も参照。

III

多数意見の最も強力な主張は Petrella 事件である。同事件では、当裁判所は、懈怠が著作権法の出訴期間中に申し立てられた損害賠償請求を阻止することはできないと判断した。本件は、特許法に関して概ね同一の判断を示すものであり、ある程度の一貫性をもたらす。

しかし、特許法と著作権法との間には、関連性のある相違が存在する。一つは、特許法と異なり、著作権法には、懈怠と出訴期限法とが共存し得ると裁判所が判断した一世紀半にわたる歴史が

12 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

含まれていないことである。議会が 1952 年に特許法を制定した時には、(1897 年から)既に 55 年にわたって特許制定法に 6 年間の出訴期限規定が含まれており、この間に、裁判所は特許損害事件に懈怠を適用し続けていた。他方、著作権法には、1957 年まで連邦出訴期限法が含まれなかった。Petrella 事件 (連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ___ ページ (判決速報 3 ページ)) (Petrella, 572 U. S., at ___ (slip op., at 3)) を参照。

もう一つは、特許法と異なって、著作権法が、著作権者がその訴訟を申し立てるのを何十年も待つことの不公正さを軽減する明示的規定を有することである。被告の投資が結果的に成功するかどうか確認するために待ち受けようとする著作権者は、被告が「当該利益を生成するために負担した『控除可能な費用』を証明し、それによって利益を...相殺すること」を、著作権法が許容することを発見することになる。同上 ___ ページ (判決速報 12 ページ) (合衆国法典第 17 編第 504 条(b) (17 U. S. C. §504(b)) を引用している。) 。したがって、被告が例えば映画に 5,000 万ドル投資した場合には、訴訟を提起するのを (映画が利益を獲得し始める) 15 年目まで待つ著作権者は、被告の利益から被告による 5,000 万ドルの当初投資の配分額を減算した回収に、制限される可能性がある。しかし、特許法にはそのような控除規定はない。

さらに、当裁判所は、Petrella 事件において、著作権者が訴訟を申し立てるのを待つ間に発生する証拠の喪失が、「被告に不利な影響を及ぼすのと少なくとも同程度に原告にも影響を及ぼす可能性がある」ことを指摘した。連邦最高裁判所判例集第 572 巻 ___ ページ (判決速報 18 ページ) (572 U. S., at ___ (slip op., at 18)) 。しかし、特許法には、同程度の対称性は存在しない。著作権者は、著作権訴訟に勝利するために、被告が著作権者の作品をコピーしたことを証明しなければならない。したがって、主張される侵害の時点からの証人の死亡及び文書の喪失は、その主張を証明する著作権者の能力を著しく損ない得る。特許訴訟にはそのような要件は存在しない。特許侵害は無過失責任の違反行為であり、コピー行為は必要ではなく、特許権者がその特許の中で切り出した分野を侵害する最終製品 (又はプロセス) だけが必要とされる。

同時に、時間の経過は、新規性の欠如、自明性又は開示の不十分さの抗弁を提起することによって特許の無効を証明することを

BREYER 判事の反対意見

希望する特許被告に害を及ぼす可能性が十分にある。この種の抗弁は、時間とともに喪失されるかも知れない同時点の証拠に依存する可能性があり、これらの抗弁は、著作権事件における同等な抗弁のいずれよりも頻繁に特許事件において発生する。法定助言者としての Electronic Frontier Foundation 他の準備書面 23 ページ (2009 年 1 月の時点で係属中だった全ての著作権事件のうち、争点となった著作権の所有権又は効力の欠如という判断に至ったのは判決事象のわずか 2.7% だったと報告している。) 、並びに、「Understanding the Realities of Modern Patent Litigation」 (Allison, Lemley 及び Schwartz 著) (Texas Law Review 第 92 巻 1769、1778、1784～1785 ページ。2014 年) (2008～2009 年に特許事件において提出された略式判決の申立ての 70% が新規性の欠如又は自明性に関連していたという結果を示している。) を参照。結論は、当裁判所が Petrella 事件において依拠した遅延の对象的影響が本件では欠如していることである。

最後に、特許が争点となる場合により深刻となる可能性がある「ロック・イン」の問題がある。事業者が特定の技術に依拠することを一旦選択すると、より早い段階であれば安価に済んだはずだったとしても、切り換えることが困難になり得る。「Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages」 (Lee 及び Melamed 著) (Cornell Law Review 第 101 巻 385、409～410 ページ。2016 年) を参照。その結果、特許権者は、切り替えの費用ひいては請求の和解金額が高水準になるまで訴訟を遅らせる相当程度のインセンティブを有する。そのような遅延の実務上の影響が重大になり得ることは、本件の次の事実が例示しているとおりである。First Quality は、SCA がその訴訟を申し立てるのを待った何年かの間に、権利を侵害すると主張された First Quality の技術に何百万ドルも投資した。移送命令申立書の付属書 107a～108a。さらに、法定助言者は、この事実のパターンがまれであるのとは程遠いことを示唆する他の多数の事例を提示した。Dell 他の準備書面 11～19 ページを参照。

当職は、「衡平法上の禁反言」がこれらの問題の一部を軽減するのに役立つかも知れないという多数意見の示唆を認める。上記 15 ページを参照。当職は心からそうなることを希望する。しかし、当職なら、より一層、「発明コミュニティの定着した期待を混乱させる変更を採択する前に慎重を期す」ことを選択する。

14 SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 対 FIRST
QUALITY BABY PRODUCTS, LLC 事件
BREYER 判事の反対意見

Festo Corp. 対焼結金属工業株式会社事件（連邦最高裁判所判例集第 535 巻 722、739 ページ。2002 年）（*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U. S. 722, 739 (2002)）。

当職は、Petrella 事件の判断も誤って下されたと当職が信じていることも、申し添え又は証言する。本日の事件は、Petrella 事件が当裁判所を誤った道に進ませ始めたと当職が考える理由を説明するのに役立つ。当職なら、Petrella 事件を区別する十分な根拠を見出したのだから、止まることを選択する。しかし、多数意見は、特許法において「科学と有用な芸術の進歩」を推進（合衆国憲法第 I 章第 8 条第 8 項）しようとする議会の努力に対して、「方針を堅持し、さらに遠ざかるように移動し続ける決意」を保っている（Mathis 対合衆国事件（連邦最高裁判所判例集第 579 巻 ___、___ ページ。2016 年）（判決速報 9 ページ）（*Mathis v. United States*, 579 U. S. ___, ___ (2016)(slip op., at 9)）（ALITO 判事の反対意見）。「誤りを 2 つ重ねても正しいものにはできない。」ということは、使い古された表現だが真実である。

当職は、謹んで反対する。